Principios básicos de la propiedad industrial



2016

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Primera publicación: 2005
Segunda edición: 2016

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

ISBN: 978-92-805-2590-8

Fotos : istockphoto.com/chatchaisurakram

Impreso en Suiza

Índice

Introducción

Esta publicación es una introducción a la propiedad industrial para personas que no sean especialistas en el tema. En ella se explican de forma general los principios en los que se basan los derechos de propiedad industrial y se describen las formas más comunes que adopta la propiedad industrial, a saber, las patentes y los modelos de utilidad en relación con las invenciones, los diseños industriales (dibujos y modelos industriales), las marcas y las indicaciones geográficas. Asimismo, se explican los medios que ofrece el sistema de propiedad industrial a los creadores para proteger sus creaciones.

En esta publicación no se ofrece orientación jurídica ni administrativa detallada, por ejemplo, sobre la forma de solicitar protección o de proceder ante una infracción de derechos de propiedad industrial, por cuanto esa información puede solicitarse en las oficinas nacionales de propiedad intelectual. En la sección denominada "Información adicional" se ofrece más información sobre sitios web de utilidad para todo lector que desee profundizar en la materia.

En otra publicación, a saber, **Principios básicos del derecho de autor y los derechos conexos**, se ofrece una introducción similar al tema del Derecho de autor.

Propiedad intelectual

La legislación de propiedad industrial forma parte del cuerpo más amplio del Derecho conocido con el nombre de propiedad intelectual (P.I.), término que se refiere en general a todas las creaciones del intelecto. Los derechos de P.I. protegen los intereses de los innovadores y los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones.

En el *Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual* (1967) no se define la P.I., pero en él se indica la materia que puede ser objeto de protección mediante los derechos de P.I., a saber:

- las obras literarias artísticas y científicas;
- las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión;
- las invenciones en todos los campos de la actividad humana;
- los descubrimientos científicos;
- los diseños industriales;
- las marcas de fábrica, de comercio y de servicio y los nombres y denominaciones comerciales;
- la protección contra la competencia desleal; y
- "todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico".

De la importancia que reviste proteger la P.I. se deja por primera vez constancia en el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* (1883) (Convenio de París), y en el *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas* (1886) (Convenio de Berna). De la administración de uno y otro tratado se encarga la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Dos razones fundamentales pueden aducirse en general para explicar la necesidad de que los países promulguen leyes de protección de la P.I.:

- amparar en la legislación los derechos de los creadores y los innovadores sobre sus creaciones e innovaciones, de manera equilibrada con respecto al interés público de acceder a las creaciones y las innovaciones;
- fomentar la creatividad y la innovación, contribuyendo así al desarrollo social y económico.

Las dos ramas de la propiedad intelectual

La P.I. se divide esencialmente en dos ramas, a saber:
la propiedad industrial y el derecho de autor.

Derecho de autor

El derecho de autor se aplica a las creaciones literarias y artísticas como los libros, las obras musicales, las pinturas, las esculturas, las películas y las obras basadas en la tecnología (como, por ejemplo, programas informáticos y bases de datos electrónicas). En algunos idiomas, al derecho de autor se le denomina ***copyright***. Aunque mediante el Derecho internacional se ha logrado cierta convergencia, esta distinción pone de manifiesto una diferencia histórica en la evolución de estos derechos que se refleja todavía en muchos sistemas de derecho de autor. El término *copyright* hace referencia al hecho de copiar una obra original, algo que, en lo que respecta a creaciones literarias y artísticas, solo puede hacerse si se es el autor de la obra o si se cuenta con la autorización de este. La expresión derecho de autor nos remite al creador de una obra artística su autor subrayando así que, tal como se reconoce en la mayor parte de las leyes, los autores gozan de derechos específicos en relación con sus creaciones que solo ellos pueden ejercer, denominados, con frecuencia, **derechos morales**, como el derecho a impedir la reproducción deformada de las obras. Existen otros derechos, como el derecho a efectuar copias, del que pueden gozar terceros con la autorización del autor, por ejemplo, por todo editor que obtenga una licencia del autor con ese fin.

Propiedad industrial

La amplia aplicación que tiene el término “propiedad industrial” se explica en el Convenio de París:

Existen infinitas formas de lo que se entiende por “propiedad industrial”, pero aquí se resumen los principales tipos, a saber, las patentes de invención, los diseños industriales (creaciones estéticas relacionadas con el aspecto de los productos industriales), las marcas de fábrica, las marcas de servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones comerciales, las indicaciones geográficas y la protección contra la competencia desleal. En algunos casos no se aprecian tan bien las cualidades propias de una “creación intelectual”, aun estando presentes. Lo importante es comprender que los objetos de propiedad industrial consisten en signos que transmiten información, en particular a los consumidores, en relación con los productos y servicios disponibles en el mercado. La protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos, que pueda inducir a error a los consumidores, así como toda práctica que induzca a error en general.

"La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas".

Convenio de París – Artículo 1.3).

Patentes de invención

En la mayor parte de las leyes de protección de las invenciones no se define concretamente lo que es una invención. No obstante, en algunos países se define el término invención como toda nueva solución a un problema técnico. Puede tratarse de un problema que lleve planteándose bastantes años o de un nuevo problema, pero la solución, para poder ser considerada una invención, debe ser nueva. El mero hecho de descubrir algo que ya exista en la naturaleza no será generalmente suficiente para que pueda considerarse como una invención, sino que su creación debe ser fruto de una proporción adecuada de ingenio, creatividad e inventiva humanos. Pero las invenciones no han de ser necesariamente complejas desde el punto de vista técnico. El simple imperdible o alfiler de gancho fue una invención que permitió solucionar un problema "técnico".

Las patentes, también conocidas con el nombre de patentes de invención, son el medio más generalizado que existe para proteger invenciones técnicas. El sistema de patentes está concebido para contribuir a fomentar la innovación y la transferencia y difusión de tecnología, en interés los inventores, los usuarios de las invenciones y el público en general.

Por decirlo llanamente, una vez que un Estado o una oficina regional que actúa en nombre de varios Estados conceden una patente, su titular tiene derecho a impedir que terceros exploten por medios comerciales la invención durante un plazo limitado, que suele ser de 20 años. Para obtener protección, el solicitante de la patente debe divulgar la invención, y sus derechos solo pueden hacerse valer en el territorio en el que ha sido concedida la patente.

Las patentes son el medio más generalizado de proteger las invenciones técnicas.

Al otorgar un derecho exclusive, las patentes constituyen un incentivo, en la medida en que ofrecen al inventor reconocimiento por su creatividad y retribución material por su invención comercial.

Dichos incentivos impulsan la innovación, que, a su vez, contribuye a mejorar la calidad de vida. A cambio de gozar de un derecho exclusivo, el inventor debe divulgar debidamente al público la invención patentada, de suerte que terceros puedan acceder al nuevo conocimiento propiciando la aparición de nuevas innovaciones. Así, la divulgación de la invención es una consideración esencial en todo procedimiento de concesión de patentes.

En el término “patente” también está implícito el documento emitido por la correspondiente autoridad gubernamental en esa esfera. A los fines de obtener una patente de invención, el inventor, o, con frecuencia, su empleador, debe presentar una solicitud ante la oficina nacional o regional de patentes pertinente. En la solicitud, el solicitante debe describir la invención con todo detalle y compararla con anteriores tecnologías existentes en ese mismo campo para demostrar que es nueva.

No todas las invenciones son patentables. Por lo general, en las leyes de patentes se exige que la invención cumpla las siguientes condiciones, conocidas con el nombre de requisitos o **condiciones de patentabilidad**:

- *Materia patentable:* La invención debe cumplir el requisito de lo que se considera materia patentable conforme a la normativa del país, que varía de un caso a otro. En muchos países no se consideran patentables las teorías científicas, los métodos matemáticos, las variedades vegetales y animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos de tratamiento médico (en oposición a los productos médicos) y toda invención cuya explotación comercial se considere necesario impedir a los fines de proteger el orden público, las buenas costumbres y la salud pública.

- *Aplicación industrial (Utilidad):* La invención debe tener utilidad práctica o ser susceptible de aplicación industrial, de una u otra índole.

- *Novedad:* En la invención debe observarse una nueva característica hasta el momento no conocida en el cuerpo de conocimientos (lo que se conoce como **estado de la técnica**) en el campo técnico de que se trate.

- *Actividad inventiva (No evidencia):* En la invención debe observarse lo que se ha venido a llamar actividad inventiva, a saber, algo que no pueda ser deducido por una persona con conocimientos generales en el campo técnico de que se trate.

- *Divulgación de la invención:* La invención debe divulgarse de manera clara y completa en la solicitud para que una persona versada en la materia (una persona experta en el campo de la tecnología en cuestión).

Los requisitos de novedad y actividad inventiva deben cumplirse en una fecha determinada, por lo general, la fecha en la que se presente la solicitud. En el Convenio de París se contempla una excepción a esa norma, a saber, el llamado **derecho de prioridad**, contemplado en el Convenio de París. Por derecho de prioridad

se entiende el hecho de que, tras haber presentado una solicitud en un Estado parte en el Convenio de París, el mismo solicitante (o su causahabiente) tiene la facultad, en un período de tiempo específico, para solicitar protección respecto de la misma invención en cualquiera de los demás Estados parte en el convenio en cuestión. Dichas solicitudes posteriores no serán invalidadas por hechos ocurridos entre la fecha de presentación de la solicitud anterior y las solicitudes posteriores.

Por ejemplo, si un inventor presenta en primer lugar su solicitud de patente en el Japón, y más adelante una segunda solicitud respecto de la misma invención en Francia, basta con que en la fecha en la que haya presentado la solicitud en el Japón se cumplieran las condiciones de no evidencia y novedad. Dicho de otro modo, la solicitud presentada en Francia tendrá prioridad respecto de toda solicitud relativa a la misma invención presentada por otros solicitantes entre la fecha de la primera y la segunda solicitud, a condición de que el plazo transcurrido entre una y otra fecha no sea superior a 12 meses.

Por lo general se suele distinguir entre invenciones que consisten en productos e invenciones que consisten en procedimientos. La elaboración de una nueva aleación constituye un ejemplo de lo que se entiende por invención de un producto. A su vez, la invención de un nuevo método o procedimiento para la elaboración de una aleación ya conocida o nueva constituye lo que se entiende por invención de procedimiento. De ahí que las patentes correspondientes se suelan denominar, respectivamente, **patentes de producto** y **patentes de procedimiento.**

La persona a la que se concede la patente se conoce con el nombre de **titular de la patente o propietario de la patente**. Una vez concedida la patente con respecto a un país concreto, todo tercero que desee comercializar la invención en ese país debe obtener previamente la autorización del titular de la patente. En principio se considera ilegal la explotación de una invención patentada sin previa autorización del titular de la patente. La protección se concede por un plazo limitado, por lo general de 20 años.

La protección finaliza al tiempo que expira la patente y la invención pasa a formar parte del dominio público (sin protección por patente).

El titular de la patente deja de tener derechos exclusivos de la invención, que pasa a estar a disposición a los fines de su explotación comercial por terceros.

Los derechos que confiere una patente están definidos en la normativa de patentes del país en el que se haya concedido la misma. Por lo general, por **derechos exclusivos** del titular de la patente se entiende lo siguiente:

- en lo que respecta a las patentes de productos, el derecho a impedir la fabricación, uso, venta u oferta para la venta del producto por parte de terceros, o la importación del mismo para esos fines sin el consentimiento del titular de la patente; y

- en lo que respecta a las patentes de procedimiento, el derecho a impedir el uso de dicho procedimiento por parte de terceros sin el consentimiento del titular de la patente; y el derecho a impedir el uso, venta u oferta para la venta por parte de terceros de los productos obtenidos directamente por medio de los procedimientos en cuestión, o la importación de los mismos para esos fines sin el consentimiento del titular de la patente.

El titular de la patente no goza de derechos reconocidos en las leyes para la explotación de la invención, antes bien, disfruta de derechos reconocidos en las leyes para impedir que terceros exploten por medios comerciales su invención. Los titulares tienen la facultad para conceder una autorización o una **licencia** a terceros para que utilicen sus invenciones sobre la base de condiciones convenidas entre ambas partes. Además, cada titular tiene la facultad de vender a terceros los derechos conferidos por la patente, quienes lógicamente pasarán a ser los nuevos titulares de la patente.

Existen ciertas excepciones al principio de que las invenciones patentadas no pueden ser objeto de explotación sin consentimiento del titular de las mismas. En esas excepciones se tiene en cuenta el equilibrio entre los intereses legítimos del titular de la patente y los intereses de los competidores, los consumidores y otros. Por ejemplo, muchas leyes de patentes prevén que una invención patentada sea explotada sin la autorización del titular de la misma: actos privados con fines no comerciales; actos con fines experimentales o de investigación científica y actos para obtener la aprobación reglamentaria de productos farmacéuticos. Además, muchas leyes contemplan diversas situaciones en que se permite la concesión de licencias obligatorias y la utilización de invenciones patentadas por parte de los gobiernos sin la autorización del titular de la patente, en interés de la sociedad en general.

La protección finaliza al tiempo que expira la patente y la invención pasa a formar parte del dominio público (sin protección por patente).

Modelos de utilidad

Los modelos de utilidad, aun siendo menos conocidos que las patentes, también sirven para proteger las invenciones. Los derechos que confiere un modelo de utilidad son semejantes a los que confiere una patente.

La figura jurídica de "modelo de utilidad" se contempla en las leyes de más de 50 países, así como en los acuerdos regionales de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI). Además, en algunos países, como Australia y Malasia, se contemplan formas de protección denominadas **patentes de innovación** o **innovaciones de utilidad**, que se asemejan al modelo de utilidad. En otros países, como Eslovenia e Irlanda, se contemplan patentes de corta vigencia equivalentes al modelo de utilidad. La expresión "modelo de utilidad" se utiliza para referirse a un título de protección de determinadas invenciones, como las invenciones en la esfera mecánica.

Por lo general, la protección mediante modelos de utilidad se aplica a las invenciones de menor complejidad técnica y a las invenciones que se prevé comercializar solamente durante un período de tiempo limitado. El procedimiento para obtener protección en tanto que modelo de utilidad suele ser más sencillo que el de solicitud de protección por patente. Los requisitos sustantivos y de procedimiento que se contemplan en las leyes difieren mucho de un país a otro y de una región a otra; no obstante, por lo general, los modelos de utilidad se diferencian de las patentes de invención en los siguientes aspectos:

- Los **requisitos** para obtener protección en calidad de modelo de utilidad son menos rigurosos que los requisitos relativos a la solicitud de patente. El requisito de "novedad" es obligatorio, mientras que el de "actividad inventiva" (o "no evidencia") a veces no se contempla o es menos riguroso. En la práctica, la protección en calidad de modelo de utilidad se suele solicitar en relación con innovaciones que aportan mejoras y que no necesariamente reúnen los criterios de patentabilidad.

- Por lo general, **el plazo de protección** que se establece en la ley en relación con los modelos de utilidad es más corto que el que se establece en relación con las patentes de invención.

- Las **tasas** que se exigen para la obtención y el mantenimiento de los derechos a ese respecto suelen ser inferiores a las relativas a las patentes.

Diseños industriales (dibujos y modelos industriales)

Los diseños industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y la artesanía. Se refieren a aspectos ornamentales y estéticos de un artículo, incluidas las composiciones de líneas o colores en formas tridimensionales que otorgan una apariencia especial a un producto u obra de artesanía. El diseño debe ser atractivo estéticamente. Además, debe poder ser reproducido por medios industriales, finalidad esencial del diseño y razón por la que recibe el calificativo de “industrial”.

Desde el punto de vista jurídico, al hablar de diseño industrial se hace referencia al derecho que se otorga en un gran número de países, conforme a un sistema de registro concreto, para proteger las características originales, ornamentales y no funcionales de los productos y que derivan de la actividad de diseñar.

La estética es uno de los principales factores que inciden en la elección de los consumidores. Ante resultados técnicos relativamente similares, lo que determina la elección del consumidor es el precio y el aspecto estético.

Así, al registrar sus diseños industriales, los fabricantes protegen uno de los elementos creativos que determinan el éxito del producto en el mercado.

La protección de los diseños industriales permite que los creadores obtengan una retribución por los esfuerzos realizados y sirve también de incentivo para invertir en la actividad de diseñar. Una de las finalidades básicas de la protección de los diseños industriales es fomentar la actividad de diseño para la elaboración de productos. De ahí que por lo general en las leyes de protección de diseños industriales solo se contemple la protección de diseños que puedan utilizarse en la industria o cuya producción pueda realizarse a gran escala.

En la condición de "producción industrial" reside una diferencia considerable entre la protección de los diseños industriales y el derecho de autor, puesto que el derecho de autor tiene que ver exclusivamente con las creaciones estéticas. No obstante, en algunos casos los diseños industriales pueden obtener protección por derecho de autor, por ejemplo si el diseño en cuestión puede clasificarse como una obra de arte aplicado.

Por lo general, los diseños industriales que se prestan a la protección deben ser **nuevos u originales**, criterios que podrían no cumplirse si los diseños no son en gran medida diferentes de diseños ya existentes o de combinaciones de los mismos.

En la mayor parte de las leyes de protección de los diseños industriales se excluye de la protección de los mismos todo diseño que obedezca exclusivamente a la función para la que haya sido concebido el artículo. En la medida en que el diseño de un artículo producido por un gran número de fabricantes, por ejemplo, un clavo, obedezca puramente a la función para la que haya sido concebido, la protección de dicho diseño se traduciría en el hecho de impedir que otros fabricantes puedan producir artículos que desempeñen la misma función. Por consiguiente, no puede aspirarse a excluir la posibilidad de que terceros produzcan ese mismo tipo de artículo, a menos de que el diseño sea lo suficientemente innovador e inventivo para prestarse a la protección por patente.

En otras palabras, la protección de los diseños industriales que se contempla en las leyes solo se aplica a los **diseños** correspondientes a artículos o productos o que estén integrados en ellos. Esa protección no impide, pues, que otros fabricantes produzcan o hagan negocios con artículos o productos similares, a condición de que en estos últimos no esté integrado o reproducido el diseño protegido.

Al registrar un diseño industrial se obtiene protección contra la explotación no autorizada del diseño aplicado a artículos industriales. Se concede así al propietario del diseño el **derecho exclusivo** a realizar, importar, vender, alquilar u ofrecer en venta artículos a los que se aplique el diseño o en el que esté incorporado el mismo.

La vigencia de los derechos sobre los diseños industriales varía de un país a otro. Por lo general, **el plazo máximo** oscila entre 10 y 25 años, período que se divide en plazos a su vez a los fines de que el propietario renueve el registro para obtener una ampliación de la protección. Ese plazo de protección, relativamente corto, obedece probablemente al hecho de que los diseños se asocian por lo general con lo efímero, lo que es sinónimo de aceptación y éxito relativamente pasajeros, en particular en esferas sumamente dependientes de la moda, como los sectores vestimentario y del calzado.

La propiedad intelectual y los circuitos integrados

Aunque los componentes prefabricados de circuitos electrónicos llevan utilizándose en la fabricación de equipos electrónicos (como las radios) desde hace ya algún tiempo, la integración a gran escala de una amplia gama de funciones eléctricas en un componente de muy pequeña talla pasó a ser posible a raíz de los progresos realizados en la tecnología de los materiales semiconductores. La fabricación de circuitos integrados se realiza conforme a planes o esquemas de trazado sumamente detallados.

Los esquemas de trazado de circuitos integrados constituyen creaciones del intelecto. Además, suelen ser el resultado de grandes inversiones tanto en adquisición de conocimientos como en recursos financieros. Es constante la necesidad de nuevos esquemas de trazado que reduzcan la dimensión de los circuitos integrados y permitan que estos últimos desempeñen un número mayor de funciones. Cuanto más pequeño sea el circuito integrado menor material será necesario para su fabricación y menor el espacio necesario para su integración. Los circuitos integrados se utilizan en una amplia gama de productos, tanto artículos de uso diario como los relojes, los televisores, las lavadoras y los automóviles, como productos más complejos como las computadoras y los servidores informáticos.

Los esquemas de trazado de los circuitos integrados son creaciones de la mente humana.

Aunque la concepción de nuevos esquemas de trazado de circuitos integrados supone una gran inversión, dichos esquemas pueden copiarse por apenas un margen mínimo de ese costo. Entre los métodos para ello están las fotocopias de cada capa del circuito integrado y la preparación de moldes para la producción del circuito integrado sobre la base de esas fotografías. El elevado costo que supone la concepción de esquemas de trazado y la relativa facilidad con que pueden copiarse son las principales razones que justifican la protección en esa esfera.

Los esquemas de trazado de circuitos integrados no se consideran diseños industriales en el sentido contemplado en las normativas de registro de los diseños industriales. Ello obedece al hecho de que no son factores determinantes del aspecto externo de los circuitos integrados, antes bien, constituyen la ubicación física, dentro del circuito integrado, de cada elemento que tiene una función electrónica. Además, los esquemas de trazado de los circuitos integrados no suelen ser invenciones patentables en la medida en que en su creación no cabe hablar de actividad inventiva, incluso aunque requieran mucho trabajo por parte de un experto. Por otra parte, esos esquemas tampoco pueden acogerse a la protección por derecho de autor si las leyes nacionales determinan que los esquemas de trazado no son susceptibles de protección por ese medio.

En respuesta a la incertidumbre en relación con la protección de los esquemas de trazado, el 26 de mayo de 1989 se adoptó el *Tratado de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados*, que todavía no ha entrado en vigor pero cuyas disposiciones sustantivas han sido incorporadas en gran medida por referencia en el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (Acuerdo sobre los ADPIC), adoptado en 1994.

Marcas

Por marca se entiende un signo o una combinación de signos que diferencian los productos o servicios de una empresa de los de las demás.

Esos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores o una combinación de los mismos. Además, cada vez son más los países que autorizan el registro de formas menos tradicionales de marcas, como los **signos tridimensionales** (como la botella de Coca-Cola o la barra de chocolate Toblerone), **signos sonoros** (sonidos como el rugido del león que sale al principio de las películas producidas por la MGM), o los **signos olfativos** (como el olor de un tipo particular de un aceite de motor o de hilo de bordar). Sin embargo, en un gran número de países se han establecido límites en cuanto a lo que puede ser registrado como marca, a saber, por lo general, solo los signos que puedan ser perceptibles visualmente o puedan ser representados por medios gráficos.

Las marcas se utilizan para productos o en relación con la comercialización de productos o servicios. No solo se aplican a los productos propiamente dichos sino también al embalaje en el que se comercializan. En cuanto a su utilización para la venta de productos, se trata concretamente de la utilización del signo en anuncios, por ejemplo, en los periódicos, en la televisión o en escaparates.

Cada vez son más los países que también permiten el registro de formas menos tradicionales de marcas, como signos tridimensionales, signos sonoros y signos olfativos.

Pero existen otras categorías de marcas al margen de las que se utilizan para identificar la fuente comercial de los productos o servicios.

Por **marcas colectivas** se entienden las marcas que son propiedad de una asociación, por ejemplo, una asociación de contables o ingenieros, cuyos miembros utilicen la marca para denotar cierto nivel de calidad y otros requisitos impuestos por la asociación.

En cuanto a las **marcas de certificación**, como la marca *Woolmark*, denotan cumplimiento con ciertas normas definidas pero no implican la pertenencia a ninguna asociación.

A estas últimas vienen a añadirse las marcas que se utilizan en relación con servicios, que reciben la denominación de **marcas de servicio**, y que suelen ser utilizadas, por ejemplo, por hoteles, restaurantes, líneas aéreas, agencias de turismo, agencias de alquiler de automóviles, y tintorerías. Todo lo que se aplica a las marcas de fábrica y de comercio se aplica también a las marcas de servicio.

En términos generales, las marcas desempeñan cuatro **funciones** principales:

- **Diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de las demás.** Las marcas facilitan la elección de los consumidores a la hora de adquirir determinados productos o de utilizar determinados servicios, en el sentido de que les permiten identificar un producto o servicio que ya conocen o que ha sido objeto de publicidad. El carácter distintivo de la marca debe ser evaluado en relación con los productos o servicios a los que se aplique. Por ejemplo, la palabra "*apple*" (manzana) o la imagen de una manzana no permiten diferenciar un tipo de manzanas de las de los demás, antes bien, es un signo distintivo en la esfera informática. Las marcas no solo permiten diferenciar productos y servicios como tales, también permiten diferenciarlos dentro de la propia empresa que los ofrece.

- Las marcas permiten remitirse a una empresa concreta, no necesariamente conocida para el consumidor, que ofrece los productos o servicios en el mercado. Por consiguiente, las marcas **diferencian los productos o servicios de una fuente determinada de productos o servicios idénticos o similares, pero que provienen de otras fuentes.** Esta función es importante para definir el alcance de la protección de las marcas.

- **Las marcas sirven también para denotar una cualidad concreta del producto o servicio a las que se apliquen,** de modo que el consumidor pueda fiarse así de la calidad constante de los productos o servicios que lleven dicha marca. Esta función se conoce comúnmente como **función de garantía**. La marca no siempre es prerrogativa de una única empresa, por cuanto el titular del registro de la marca tiene la facultad de conceder licencias a otras empresas a los fines de utilizar la marca en cuestión. Por consiguiente, es esencial que los licenciatarios respeten las **normas de calidad** establecidas por el propietario de la marca. Además, las empresas suelen utilizar las marcas para productos que adquieren de distintas fuentes. En esos casos, los propietarios de las marcas no se encargan

por sí mismos de elaborar los productos sino de seleccionar los que reúnen, según su criterio, normas y requisitos de calidad (tarea igualmente importante). Incluso en los casos en los que los propietarios de la marca sean también los fabricantes del producto concreto al que se aplique, estos podrán utilizar partes que seleccionen aunque no hayan sido elaboradas por ellos mismos.

- **Las marcas se utilizan también para promover la comercialización y la venta de productos y la comercialización y la prestación de servicios.** Por lo tanto, no solo se utilizan para diferenciar productos y servicios o para identificar una empresa o una cualidad, sino para fomentar las ventas. De ahí que la selección de marcas sea una tarea sumamente delicada, por cuanto la marca debe atraer al consumidor e inspirar confianza. Esto último a veces se conoce con el nombre de **función de comunicación**.

Los propietarios de marcas registradas tienen **derechos exclusivos** respecto de estas: la prerrogativa de utilizar la marca y de impedir a terceros no autorizados que la utilicen o utilicen una marca similar, de modo que el consumidor y el público en general no sean inducidos a error. En cuanto a la protección del registro, el plazo varía, pero el registro puede ser renovado de forma indefinida previo pago de las tasas correspondientes, y a condición de que la marca se utilice. Toda infracción en el ámbito de las marcas puede hacerse valer ante los tribunales que, en la mayoría de los sistemas judiciales, tienen la facultad de imponer medidas para impedir este tipo de infracciones.

El registro de una marca puede ser renovado de forma indefinida previo pago de las tasas correspondientes.

Nombres comerciales

Los nombres y las designaciones comerciales constituyen otra categoría dentro del ámbito de la propiedad industrial. Por nombre comercial se entiende el nombre o designación que permiten identificar a una empresa. En la mayoría de los países, los nombres comerciales se registran ante las debidas autoridades gubernamentales. Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París, los nombres comerciales gozan de protección automática sin que exista la obligación de depósito o de registro, y formen o no parte de una marca. Por protección se entiende, por lo general, que el nombre comercial de una empresa no puede ser utilizado por otra, ya sea como nombre comercial o como marca de comercio de servicios, y que tampoco puede utilizarse el nombre ni una designación similar al nombre comercial de que se trate, en la medida en que ello pueda inducir a error al público.

Indicaciones geográficas

Por indicación geográfica se entiende un signo que se utiliza para productos de un origen geográfico específico y cuyas cualidades o reputación se deben a dicho lugar de origen.

El ejemplo clásico son los productos agrícolas, que suelen tener cualidades que derivan del lugar de su producción y están influidas por **factores locales** específicos, como el clima y el suelo. De la normativa nacional y de la percepción del consumidor depende el hecho de que el signo funcione a modo de indicación. Las indicaciones geográficas se utilizan para una gran variedad de productos agrícolas, como "Toscana" para el aceite de oliva elaborado en esa región específica de Italia, o "Roquefort" para el queso elaborado en una región determinada de Francia.

Pero la utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. Las indicaciones pueden ser utilizadas para poner de relieve cualidades concretas de un producto que se deban a **factores humanos** característicos del lugar de origen de este, como técnicas y tradiciones de elaboración específicas. Por lugar de origen se entiende una ciudad, un pueblo, una región, un país, etc. Un ejemplo de la utilización de un país a modo de indicación geográfica es la palabra "*Swiss*" para los productos fabricados en Suiza, en particular, los relojes.

Por **denominación de origen**, se entiende un tipo especial de indicación geográfica que se utiliza para productos que tienen cualidades específicas que se deben exclusiva o esencialmente al entorno geográfico de la elaboración del producto. En el término indicación geográfica quedan comprendidas las denominaciones de origen. Entre los ejemplos de denominaciones de origen protegidas en los Estados parte en el *Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional* están "Habana", que se utiliza para el tabaco cultivado en la región cubana de La Habana, y "Tequila" para bebidas alcohólicas que se elaboran en zonas específicas de México.

En el plano nacional, las indicaciones geográficas son objeto de una gran variedad de formas de protección, como las leyes contra la competencia desleal, las leyes de protección del consumidor, las leyes de protección de las marcas de certificación o leyes especiales de protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. En esos textos de ley se establece, para resumir, la imposibilidad de que terceros utilicen indicaciones geográficas en la medida en que dicha utilización pueda inducir al público a error en cuanto al verdadero origen del producto. Entre las sanciones que pueden aplicarse a infracciones en esa esfera están los requerimientos judiciales en los que se establezca la prohibición de la utilización no autorizada, el pago de indemnización por daños y perjuicios y de multas y, en casos más graves, penas de cárcel.

Protección contra la competencia desleal

En el artículo 10*bis* del Convenio de París se establece la obligación que tienen los Estados parte de establecer medidas de protección contra los actos de competencia desleal. Según ese artículo, los siguientes actos de competencia se consideran contrarios a las prácticas leales en la industria y el comercio:

- cualquier acto capaz de crear confusión, por el medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, que puedan desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; y
- las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, puedan inducir al público a error sobre las características de determinados productos.

La protección contra la competencia desleal complementa la protección de las invenciones, los diseños industriales, las marcas y las indicaciones geográficas. Reviste particular importancia para la protección de los conocimientos, la tecnología y la información que no sean objeto de protección por patente pero que sean necesarios a fin de utilizar de forma óptima una invención patentada.

Función de la OMPI

La OMPI es una organización internacional cuya finalidad es fomentar la creatividad y la innovación velando por la protección en todo el mundo de los derechos de los creadores y propietarios de activos de P.I., así como por el reconocimiento y la debida retribución de inventores y autores.

En tanto que organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMPI constituye un foro en el que sus Estados miembros se esfuerzan por crear y armonizar **normas y prácticas** para proteger los derechos de P.I. En la mayoría de los países desarrollados existen sistemas de protección ya centenarios, pero en los países en desarrollo se siguen elaborando marcos jurídicos y administrativos a fin de proteger sus patentes, sus marcas, sus diseños y su derecho de autor. La OMPI asiste a sus Estados miembros para que desarrollen esos nuevos sistemas mediante la negociación de tratados, la asistencia jurídica y técnica y la formación por varios medios, en particular, en la esfera de la observancia de los derechos de P.I.

Los sistemas administrados por la OMPI abarcan cuatro mecanismos en la esfera de la propiedad industrial.

Además, la OMPI cuenta con **sistemas internacionales de registro** respecto de las marcas, los diseños industriales y las denominaciones de origen, así como un sistema de presentación de solicitudes internacionales respecto de las patentes, que simplifican en gran medida el proceso de protección simultánea en un gran número de países; es decir, que en vez de tener que presentar una solicitud nacional en distintos idiomas en cada uno de los países en los que se solicita la protección, los solicitantes pueden presentar una única solicitud, en un solo idioma y pagando solo una tasa de solicitud.

Los sistemas administrados por la OMPI abarcan cuatro mecanismos en la esfera de la propiedad industrial, a saber:

- el Sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), para la presentación de solicitudes de patente en varios países;
- el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, para las marcas de comercio y de servicio;
- el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales; y
- el Sistema de Lisboa para el Registro Internacional de las Denominaciones de Origen.

Para solicitar una patente o registrar una marca o diseño, ya sea en el plano nacional o internacional, primero hay que cerciorarse de que la creación objeto de solicitud es nueva o si, por el contrario, ya es propiedad u objeto de reivindicación por terceros. Para ello es necesario llevar a cabo una intensa búsqueda de información. En virtud de cuatro tratados de la OMPI se han creado **sistemas de clasificación**, mediante los cuales se organiza la información dividiéndola en diferentes ramas de la propiedad industrial y en categorías indexadas que facilitan las búsquedas, a saber:

- el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes;
- el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas;
- el Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas; y
- el Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales.

El **Centro de Arbitraje y Mediación** de la OMPI ofrece servicios para la solución de controversias internacionales en materia de P.I. entre partes privadas. Se trata de controversias tanto contractuales (licencias de patentes y de programas informáticos, acuerdos en materia de coexistencia de marcas y acuerdos de investigación y desarrollo) como no contractuales (infracciones de patentes).

El Centro también está reconocido como el principal proveedor de servicios de solución de controversias derivadas del registro y uso abusivos de nombres de dominio de Internet.

Protección de la propiedad industrial: Instrumentos y acuerdos internacionales administrados por la OMPI

Instrumentos de protección	Objeto de protección	Acuerdos internacionales
Patentes y modelos de utilidad	Invenciones	– Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) – Tratado de Cooperación en materia de Patentes (1970) – Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes (1977) – Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (1971) – Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000)
Diseños industriales	Diseños industriales nuevos u originales	– Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales (1925) – Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (1968)
Marcas, marcas de certificación y marcas colectivas	Signos y símbolos distintivos	– Arreglo de Madrid sobre la represión de las falsas indicaciones de procedencia de las mercancías (1891) – Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891) – Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1989) – Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957) – Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas (1973) – Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994) – Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006)
Indicaciones geográficas y denominaciones de origen	Nombres geográficos vinculados a países, regiones y localidades	– Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958)
Circuitos integrados	Esquemas de trazado	– Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (1989)
Protección contra la competencia desleal	Prácticas leales	– Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)

Información adicional

Para más información sobre la propiedad industrial, en particular, orientación detallada sobre cómo utilizar los sistemas mundiales de registro y de presentación de solicitudes, cabe remitirse al sitio web y a las numerosas publicaciones de la OMPI.

Sitio web de la OMPI: *www.wipo.int/*

Textos completos de todos los **tratados** de la OMPI que regulan la protección de la P.I.*: www.wipo.int/treaties/es/*

Descarga de publicaciones de la OMPI: *www.wipo.int/publications/es/*

Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual
34, chemin des Colombettes
C.P. 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel. : +41 22 338 91 11
Tax. : +41 22 733 54 28

Para consultar la información de contacto
de las oficinas de la OMPI en el exterior,
visite: www.wipo.int/about-wipo/es/offices/

Publicación N° 895S
de la OMPI
ISBN 978-92-805-2590-8